

商业方法软件专利趋势下的我国金融产品保护应对问题探讨

陈志榕

指导教师：丁丽瑛副教授

厦门大学

学校编码：10384

分类号\_\_\_\_\_密级\_\_\_\_\_

学 号：X200108130

UDC \_\_\_\_\_

## 学 位 论 文

商业方法软件专利趋势下的  
我国金融产品保护应对问题探讨THE COUNTERMEASURE OF CHINA' S FINANCIAL  
PRODUCT PROTECTION WITH BUSINESS METHOD  
SOFTWARE PATENT TREND

陈 志 榕

指导教师姓名： 丁丽瑛 副教授

申请学位级别： 硕 士

专 业 名 称： 法 律 硕 士

论文提交时间： 2004 年 11 月

论文答辩日期： 2004 年 月

学位授予单位： 厦 门 大 学

学位授予日期： 2004 年 月

答辩委员会主席\_\_\_\_\_

评 阅 人\_\_\_\_\_

2004 年 11 月

## 厦门大学学位论文原创性声明

兹呈交的学位论文，是本人在导师指导下独立完成的研究成果。本人在论文写作中参考的其他个人或集体的研究成果，均在文中以明确方式标明。本人依法享有和承担由此论文而产生的权利和责任。

声明人（签名）：

年 月 日

## 内 容 摘 要

本文从美国花旗银行在中国的金融产品专利申请事件入手，引出我国商业方法软件类金融产品保护存在的问题，并对商业方法软件专利趋势下我国金融产品保护应采取的应对措施提出建议。本文除前言和结论外，分四章展开论述。

首先，第一章对商业方法软件的概念及特征进行了界定，阐述了对商业方法软件进行专利保护是一种现实需要；

其次，第二章在第一章的基础上，通过对美、日、欧三方在商业方法软件专利保护的立法演变以及审查实践进行比较，指出专利大国之间在对待商业方法软件可专利性问题上已无实质分歧，但在授予商业方法软件专利权的实质要件的严格程度上仍然存在差别。商业方法软件专利虽还是争议不断，但专利保护已是一种必然趋势。

再次，以商业方法为基础的网络金融服务产品专利是商业方法软件专利的中心，已迅速成为金融产业未来网络业务竞争的主要方向。第三章对我国商业方法软件类金融产品的现有保护状态进行了分析，指出我国金融业如果不能改变对创新金融产品专利保护的被动局面，将整体丧失网络银行业务的竞争力。

最后，第四章对我国商业方法类金融产品专利保护应对策略进行了探讨，在具体制度设计以及企业界、政府相应部门应采取的措施上，针对中国现实国情提出了相应的建议。

**关键词：**商业方法；金融产品；专利保护

厦门大学博硕士论文摘要库

## Abstract

The thesis launch on the event of Citibank applying financial product patent in China and focus on the existing problems about protecting China's business method software of financial products then make suggestions on how to protect our financial products with the current of Business Method Software Patent. It will discuss by four parts except preface and conclusion.

Firstly, Part I defines the concept and characteristics of Business Method Software and expatiate that protecting Business Method Software Patent is the practical requirement.

Secondly, proceeding with Part I, Part II compares the legislative evolvement and the reviewing practice of Business Method Software Patent protection among America, Japan and Europe and points out that although there is no substantive difference on Business Method Software patenting among the big countries, difference still exists in the strict extent of substantive requirement for granting business method patent. Despite the continuous disputes on business method software patent, patenting protection has become an inevitable trend.

Thirdly, as the center of business method software patent, Internet financial service product patent that based on business method has rapidly becomes the leading direction for future internet-business competition in financial industry. Part III analyze the existing situation of our business method software of financial products and point out that if our financial industry can not change the passive situation of protecting innovative financial product patent, will totally lose the competitive power in Internet Bank Business.

Finally, Part IV discusses our countermeasure on protecting financial product patent of business method and according to our country's situation, makes some suggestions on establishing concrete system and measures enterprises and government should take.

**Key words:** Business Method; Financial Product; Patent Protection

厦门大学博硕士论文摘要库

## 目 录

前 言	1
第一章 商业方法软件专利权保护概述	3
第一节 商业方法软件专利权保护的相关概念辨析	3
一、有关概念的界定	3
二、商业方法软件专利的性质与特点	6
第二节 商业方法软件专利权保护的现实需要	7
一、电子商务产业发展的需要	8
二、商业方法软件专利具有巨大的商业价值和作用	8
三、专利保护方式相较其他保护方式更能使商业方法软件持有人 获得最大效益	9
第二章 商业方法软件专利权保护的发展及相关争议	11
第一节 美日欧关于商业方法软件可专利性的演变	11
一、美国	11
二、日本	13
三、欧洲	14
第二节 商业方法软件专利的审查标准	15
一、新颖性的判断	16
二、创造性的判断	17
第三节 商业方法软件专利保护引发的相关争议以及保护的趋势	18
一、争议仍在继续	18
二、专利保护趋势不可逆转	20
三、小结	21
第三章 商业方法软件专利权保护对我国金融业的影响	22

<b>第一节 商业方法软件类金融服务产品</b>	22
一、商业方法软件类金融服务产品是金融创新的表现形式	22
二、商业方法软件类金融产品专利保护已成为金融产业未来网络业务竞争的主要方向	23
<b>第二节 我国商业方法软件类金融产品的现有保护状态分析</b>	24
一、我国立法、司法对商业方法软件专利的态度	24
二、国内商业方法软件类金融产品保护的现实情况	25
<b>第三节 商业方法软件类金融产品专利对我国金融业的长远影响</b>	28
一、我国网络银行的未来发展面临威胁	29
二、专利在先申请制使国内金融机构的商业方法专利申请在一定程度只能处于落后位置	30
三、我国金融业不可能绕开商业方法专利问题的挑战	30
<b>第四节 小结</b>	31
<b>第四章 我国商业方法类金融产品专利保护应对策略探讨</b>	33
<b>第一节 立法制度上的改进</b>	33
一、将商业方法软件纳入我国专利制度调整范围	33
二、设计合理的商业方法专利权期限	34
三、明确商业方法软件的审查原则	34
四、为商业方法软件专利设置特殊的审查程序	35
<b>第二节 金融机构及政府相应部门应采取的措施</b>	35
一、强化知识产权保护意识，增强商业方法专利风险管理的敏感性	35
二、建立和健全国内金融产品专利管理和保护体系	37
三、政府有关部门应发挥适度的引导作用	37
四、合理运用专利制度，保护金融企业自身权益	39
<b>结 论</b>	40
<b>主要参考文献</b>	42



## Contents

<b>Preface</b> .....	1
<b>Chapter1 Summary of business method software patent</b> .....	3
<b>Subchapter1 Related concepts about business-method software patent protection</b> .....	3
Section1 Definition of related concepts.....	3
Section2 Characteristics of business-method software patent.....	6
<b>Subchapter2 Practical requirement for business-method software patent</b> .....	7
Section1 For developing E-business industry.....	8
Section2 Business value and effect of business-method software patent...	8
Section3 Patenting protection is better than other ways for owner to gain maximum benefits.....	9
<b>Chapter2 Development on business-method software patent and its related disputes</b> .....	11
<b>Subchapter1 Patenting evolvement of business-method software in America, Japan and Europe</b> .....	11
Section1 America.....	11
Section2 Japan.....	13
Section3 Europe.....	14
<b>Subchapter2 Reviewing standard of business-method software patent</b> ...	15
Section1 Novelty standard.....	16
Section2 Inventive standard.....	17
<b>Subchapter2 Dispute and trend on business-method software patent</b> ...	18
Section1 Dispute is continuing.....	18

Section2	The trend of patenting protection is ineluctable·····	20
Section3	Brief summary·····	21
<b>Chapter3</b>	<b>The effect of business-method software patent on China's financial industry·····</b>	<b>22</b>
<b>Subchapter1</b>	<b>Financial service product related business-method software·····</b>	<b>22</b>
Section1	Financial service product related business-method software represents financial innovation·····	22
Section2	The leading direction in future Internet business competition of financial industry·····	23
<b>Subchapter2</b>	<b>Analysis on protecting situation of China's financial service product related business-method software·····</b>	<b>24</b>
Section1	Attitude of legislation and judiciary on business-method software patent in China·····	24
Section2	Practical condition for domestic protection of financial service product of business-method software·····	25
<b>Subchapter3</b>	<b>Long-term influence of financial service product patent of business-method software on our financial industry·····</b>	<b>28</b>
Section1	Threat faced by our Internet bank 's future development·····	29
Section2	First-Application System makes domestic financial institutes apply business-method patent behind others in certain degree·····	30
Section3	Challenge of business-method patent against our financial industry is evitable·····	30
<b>Subchapter 4</b>	<b>Brief summary·····</b>	<b>31</b>
<b>Chapter 4</b>	<b>Countermeasure on protecting our financial product related business method·····</b>	<b>33</b>
<b>Subchapter1</b>	<b>Improvement on legislative system·····</b>	<b>33</b>
Section1	Bring business-method software into the range of China's	

patent system.....	33
Section 2 Design reasonable term for business-method patent.....	34
Section 3 Confirm the reviewing principle for business-method software patent.....	34
Section 4 Set special reviewing procedure for business-method software patent.....	35
<b>Subchapter 2 Measures financial institutes and government department should take.....</b>	<b>35</b>
Section 1 Intensify intellectual-property protecting consciousness and strengthen sensitivity on risk management of business-method patent.....	35
Section 2 Establish and improve the managing and protecting system of domestic financial product patent.....	37
Section 3 Government department should act as a moderately introductory role.....	37
Section 4 Implement patenting system to protect financial enterprise's own rights and interests.....	39
<b>Conclusion.....</b>	<b>40</b>
<b>Bibliography.....</b>	<b>41</b>

厦门大学博硕士论文摘要库

## 前言

尽管到目前为止，与网络相关的商业方法发明是否应予专利保护的争论仍在继续，但商业方法软件成为可专利性主题已是大势所趋。在商业方法软件专利发展趋势中，最令人关注的还是以商业方法为基础的网络金融服务产品专利，如电子货币系统、金融交易数据管理系统以及与这些基础结构技术关联的金融经营模式系统等。这些是银行、保险、证券、信托行业等方面的金融应用专利，也是商业方法软件专利的中心。

从 1992 年至今，美国花旗银行向中国国家知识产权局的专利局共计递交了 19 项金融产品的“商业方法类”发明专利申请。其中 1992 年 11 月 12 日递交的“电子货币系统”、1996 年 9 月 10 日递交的“数据管理的计算机系统和操作该系统的方法”等两项专利申请已分别在 2002 年 12 月 18 日和 2003 年 1 月 1 日通过专利实质审查，给予公告授权。除花旗银行外，美国大通银行也向中国专利局提交 7 项相关的发明专利申请，<sup>①</sup>美国 JP 摩根银行同样不甘落后，同时英国、韩国、日本等发达国家的银行也纷纷向我国提交了金融产品发明专利申请。从申请内容上，外资金融机构的上述专利申请多数集中在与计算机软件及系统相结合的金融服务商业方法，包括数据的接收与处理、表格的生成、投资组合、电子货币的管理系统和操作方法，实质上属于与计算机软件发明相关的商业方法软件专利。

由于当前的金融业务通过计算机系统与互联网络进行已成为标准，网络金融服务被认为是金融业未来发展的方向，也是必须的金融服务手段之一。外资金融机构申请专利的这些金融运营方法及业务开展模式在金融业内往往是相同或相似的，具有“基础性”的特点。可以说，外资金融机构在这些“基础性”金融业务的应用网络化方面对相关商业方法类金融产品寻求专利保护、进行“专利布局”，是在“跑马圈地”，以便在市场发育良好之后坐收专利许可使用

---

<sup>①</sup> 资料来源：<http://www.cnpat.com.cn/search.asp>

费或形成垄断性的竞争优势。因此花旗银行的网络商业方法金融服务产品在中国的专利申请及获得的专利授权,让国内各业界对与高科技网络技术相结合的商业方法软件专利真正引起了重视,也让我国金融界第一次正面感受到了外资金融机构专利战略的杀伤力。同时,外资金融机构申请的此类发明专利也引起了国内知识产权法律领域的专家学者及相关人士的极大关注。那么,商业方法软件到底属于什么性质,我国是否应授予专利,其专利保护又将对国内业界产生何种影响?本文正是以商业方法软件专利保护的现实需要以及其可专利性的国际趋势为基础,从实践的角度探讨我国国内对商业方法软件类金融产品保护存在的缺陷及不足,并提出笔者对国内网络金融产品专利保护应对措施的一些建议。

## 第一章 商业方法软件专利权保护概述

### 第一节 商业方法软件专利权保护的相关概念辨析

#### 一、有关概念的界定

##### （一）商业方法

所谓方法，它是一种经过思维或智慧沉淀而形成的解决某个问题的运算规则或操作形式。商业方法俗称“做生意的方法”，依通常理解，是指人们在商务活动中累积所成的，运用于商业经营活动，处理或解决商业经济活动或事务而由智力创造的经营方法或规则。其涵盖的范围十分广泛，包括商业运作的策划模式、商业数据保存方法、业务经营管理方法等等。传统的商业方法并不要求互联网的介入，甚至在某些方面并不需要计算机运算的参与。但在网络环境下，传统的商业方法产生新的发展，出现了利用现代的科技技术，通过计算机软件与网络的紧密结合，以电子商务的方式在商业上加以运用的商业方法，也就是人们所称的“软件化的商业方法”，也有人称之为“电子商务商业方法”、“互联网商业方法”或“网络商业方法”。

美国专利商标局在 1998 年公布的电子商务商业方法白皮书中，将商业方法专利定义并归类于美国专利分类码 705 (U.S. Patent class 705)，其范围包含能产生商业之功能，解决有关组织行政、商品或财务交易等问题。美国专利分类 705 的定义为：“装置及对应的方法，用于商业运作、行政、企业管理或财务资料报表的产生，其能使资料在经过处理后有显著的改变或完成运算操作。本分类也包含做为资料处理或运算操作之装置及对应的方法，该资料处理或运算操作是用来决定货物或服务之费用。”<sup>①</sup>

欧洲专利局 (EPO) 则认为：商业方法是涉及人、社会与金融之间关系的

---

<sup>①</sup> 刘尚志，陈家麟．电子商务与电脑软件之专利保护——发展、分析、创新与策略[M]．台湾：翰蘆图书出版有限公司，2000.89.

任何主题，具体可以包括以下内容：1、调查用户习惯的方法；2、市场营销方法；3、引导用户消费方法；4、商品及服务的方法；5、记账方法；6、开发新市场和新交易的方法；7、产品及服务的分配方法；8、产品与制作方法的利用（例如一种集装箱生产线使用的想法，快速生产的方法等）；9、在金融服务和与互联网有关的电子商务活动中有更多的商业方法的专利。<sup>①</sup>

2000年10月3日，美国国会众议员 Howard Berman 和 Rick Boucher 向众议院提出的《商业方法专利改进法》中对商业方法的定义为：（1）A、管理、经营或者是运作一个企业或组织的方法、包括经营或者执行业务的技巧；B、处理金融数据的方法；（2）在运动、指导或者任何个人技艺方面的任何技巧；（3）任何一种计算机辅助的上述（1）款中所规定的系统方法或者（2）款中规定的技巧。<sup>②</sup>

## （二）商业方法专利以及商业方法软件专利

### 1、商业方法专利

对商业方法专利目前并没有一个十分明确的定义，但美日欧三国在此方面的理解定位并不完全相同。

#### （1）美欧对商业方法专利的理解

根据美国专利分类第 705 类、2000 年的《商业方法专利改进法》以及欧洲 EPO 对“商业方法”的定义与描述，“商业方法”外延非常广泛，几乎包含与企业管理、销售的每个重要环节。而 2000 年的《商业方法专利改进法》则明确指出“商业方法发明”则是属于商业方法的任何发明（包括任何软件或者其他装置）；或者包含有任何商业方法的请求的任何发明。<sup>③</sup>

因此按上述定义，美欧对商业方法专利的理解采用广义说，即商业方法专利是通过技术手段实施的商业方法发明所获得的专利，包括了与计算机系统和网络有关的商业方法发明以及与计算机系统和网络无关的所有商业方法发明。

<sup>①</sup> 张平．美日欧在商业方法软件上的专利保护之争[A]．国家知识产权局条法司．专利法研究 2002[C]．北京：知识产权出版社，2002．177．

<sup>②</sup> 李居迁，杨帆．网络与电子商务中的知识产权[M]．北京：北京邮电大学出版社，2002．205．

<sup>③</sup> 同上．



Degree papers are in the "[Xiamen University Electronic Theses and Dissertations Database](#)". Full texts are available in the following ways:

1. If your library is a CALIS member libraries, please log on <http://etd.calis.edu.cn/> and submit requests online, or consult the interlibrary loan department in your library.
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to [etd@xmu.edu.cn](mailto:etd@xmu.edu.cn) for delivery details.

厦门大学博硕士论文摘要库